

最 高 行 政 法 院 判 決

112年度上字第178號

上 訴 人 蔡人舉

訴訟代理人 張靜 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 廖承威

參 加 人 宋立遠

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國111年11月3日智慧財產及商業法院110年度行專訴字第53號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、上訴人前於民國98年10月30日以「套筒」向被上訴人申請發明專利，申請專利範圍共7項（後修正為13項），經准予專利（公告號第I366501號，下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第22條第4項規定，對之提起舉發。被上訴人以106年10月16日（106）智專三（三）05123字第10621043840號專利舉發審定書為「請求項1至13舉發不成立」之處分（下稱前處分）。參加人不服，提起訴願，經經濟部以107年5月1日經訴字第10706300810號訴願決定撤銷前處分，於6個月內另為適法之處分。上訴人不服，提起行政訴訟，遞經改制前智慧財產法院107年度行專訴字第49號行政判決（下稱原審前判決）駁回其訴及本院109年度判字第232號判決駁回上訴確定在案。上訴人旋於109年8月27日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經被上訴人以110年4月15日（110）智專三（三）05123字第11020344660號專利舉發審定書為「109年8月27日之更正事項，准予更正」、「請

01 求項1至4、7至10、13舉發成立，應予撤銷」及「請求項5至
02 6、11至12舉發不成立」之處分（下稱原處分）。上訴人不
03 服原處分關於舉發成立部分，循序提起行政訴訟，並聲明：
04 訴願決定及原處分關於系爭專利「請求項1至4、7至10、13
05 舉發成立，應予撤銷」部分之審定應予撤銷。經智慧財產及
06 商業法院（下稱原審）以110年度行專訴字第53號行政判決
07 （下稱原判決）駁回其訴後，上訴人仍不服，遂提起本件上
08 訴。

09 二、上訴人起訴主張及被上訴人於原審之答辯，均引用原判決所
10 載。

11 三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：

12 (一)系爭專利是一種套筒，本發明之功效在於該套接環的補強，
13 讓使用時該從動部變形量減小，不易損壞，該套筒的結構強
14 度較強，較為耐用(參系爭專利摘要)。系爭專利申請專利範
15 圍原核准公告時請求項共計13項，其中請求項1、8為獨立
16 項，其餘為附屬項。證據2揭示一種套筒扳手用套筒，說明
17 書第【0001】段記載「本發明係關於一種套筒扳手用套
18 筒……該套筒扮演配接器的角色，橋接作為上述旋轉工具的
19 套筒扳手與螺栓/螺帽」，該套筒扳手與螺栓(或螺帽)即相
20 當於系爭專利的驅動工具與固定元件、且套筒分別與扳手及
21 螺栓連接的兩端，即相當於系爭專利承接環的驅動部與從動
22 部。又證據2說明書第【0022】及【0026】段分別記載「本
23 實施例1的套筒1，係以鋁合金形成本體1a」、「本體1a除了
24 鋁、鋁合金外，亦可由鋼、不鏽鋼等形成」，此亦相當於系
25 爭專利承接環由金屬製成的技術。證據2說明書第【0022】
26 段記載「本實施例1的套筒1，係以鋁合金形成本體1a，並分
27 別以薄壁的鋼材層形成俯視下為正方形的卡合孔2之內壁2a
28 與俯視下為正六角形的嵌合孔3之內壁3a」，該正方形的卡
29 合孔與正六角形的嵌合孔，即相當於系爭專利請求項1非圓
30 形的驅動內周面與非圓形的從動內周面的技術。另證據2圖
31 式第5(a)圖揭露本體1a於嵌合孔3端外緣與端部形成一從動

01 外周面(未編號)與從動端面(未編號)，且設一蓋環6套設於
02 本體嵌合孔端，此即相當於系爭專利請求項1之從動部具有
03 從動外周面、從動端面，及一套接環套設於從動外周面的技
04 術特徵。另說明書第【0028】段記載「在本體1a的嵌合孔3
05 的開口周緣部的外周面上係形成有環狀段部1e，該環狀段部
06 1e之中間位置刻設有環狀溝槽1f。另一方面，藉由在環狀段
07 部將環狀突起6b嵌入環狀溝槽內，而一體成形地裝設前端上
08 設有向內之凸緣6a且內周面上突設有環狀突起的蓋環6」，
09 該環狀溝槽1f、環狀突起6b等即相當於系爭專利請求項1的
10 第一卡制段、對卡段，且證據2利用環狀突起6b嵌入環狀溝
11 槽1f的技術特徵，亦相當於系爭專利請求項1套接內周面具
12 有一抵住該第一卡制段的對卡段的技術特徵。證據2說明書
13 第【0016】段記載「在該嵌合孔的開口端周緣部裝設由鋁、
14 鋁合金，塑膠或是硬質橡膠等所構成的蓋環」，此即相當於
15 系爭專利請求項1「套接環，由金屬製成」的技術特徵。而
16 證據2的其他實施例，如圖式第1(b)、1(c)、2(b)等，均屬
17 套管4未遮蔽從動端面的實施態樣，該發明所屬技術領域中
18 具有通常知識者，亦可經由證據2其他實施例的教示簡單改
19 變而輕易完成系爭專利請求項1的發明，故證據2可以證明系
20 爭專利請求項1不具進步性。

21 (二)系爭專利請求項2為依附於請求項1的附屬項，附屬技術特徵
22 為「其中，該承接環與該套接環分別是由不同材質所製
23 成」，因為證據2可以證明系爭專利請求項1不具進步性，已
24 如前述，而證據2又已揭露系爭專利請求項2的附屬技術特
25 徵，是以，證據2當亦可以證明系爭專利請求項2不具進步
26 性。系爭專利請求項3為依附於請求項2的附屬項，附屬技術
27 特徵為「其中，該承接環的從動外周面具有相對的一第二卡
28 制段，該套接環抵住該第二卡制段」。證據2可以證明系爭
29 專利請求項2不具進步性，已如前述，而證據2又已揭露系爭
30 專利請求項3的附屬技術特徵，因此，證據2當亦可以證明系
31 爭專利請求項3不具進步性。系爭專利請求項4為依附於請求

01 項3的附屬項，附屬技術特徵為「其中，該套接環還包括一
02 鄰近該從動端面的開放端面，及一相反該開放端面並抵住該
03 第二卡制段的抵擋端面。」證據2可以證明系爭專利請求項3
04 不具進步性已如前述，而證據2又已揭露系爭專利請求項4的
05 附屬技術特徵，因此，證據2當亦可以證明系爭專利請求項4
06 不具進步性。系爭專利請求項7為依附於請求項1或6的附屬
07 項，附屬技術特徵為「其中，該承接環的驅動部還具有一驅
08 動外周面，該驅動內周面界定出一截面呈四邊形的驅動孔，
09 該驅動內周面形成二個延伸至該驅動外周面的卡制孔，該從
10 動內周面界定出一截面呈六邊形之從動孔」。因為證據2可
11 以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述，而證據2又
12 已揭露系爭專利請求項7的附屬技術特徵，因此，證據2亦可
13 證明系爭專利請求項7不具進步性。

14 (三)系爭專利請求項8為獨立項，其中所界定「一種套筒，適用
15 於連接一驅動工具與一固定元件，該套筒包含：一承接環，
16 由金屬製成，並包括相連接的一驅動部及一從動部，該驅動
17 部適用於供該驅動工具驅動，並具有一呈非圓形的驅動內周
18 面，該從動部適用於驅動該固定元件，並具有一呈非圓形的
19 從動內周面、一從動外周面，及一連接該從動內周面與從動
20 外周面的從動端面，該承接環的從動外周面具有相對的一第
21 一卡制段；及一套接環，由金屬製成，並套設於該從動外周
22 面」之技術特徵係相同於系爭專利請求項1，而此部分技術
23 特徵已為證據2所揭露之理由與請求項1相同。是系爭專利請
24 求項8與證據2的差異技術特徵，僅係該發明所屬技術領域中
25 具有通常知識者於參酌證據2所揭露技術簡單改變即能輕易
26 完成，故證據2可以證明系爭專利請求項8不具進步性。

27 (四)系爭專利請求項9為依附於請求項8的附屬項，附屬技術特徵
28 為「其中，該承接環與該套接環分別是由不同材質所製
29 成」，係相同於系爭專利請求項2的附屬技術特徵，證據2可
30 以證明系爭專利請求項8不具進步性亦已如前述，而且證據2
31 又已揭露系爭專利請求項9的附屬技術特徵，因此，證據2亦

01 可以證明系爭專利請求項9不具進步性。系爭專利請求項10
02 為依附於請求項9的附屬項，附屬技術特徵為「其中，該承
03 接環的從動外周面具有相對的一第二卡制段，該套接環抵住
04 該第二卡制段。」係相同於系爭專利請求項3的附屬技術特
05 徵，證據2當亦可以證明系爭專利請求項10不具進步性。系
06 爭專利請求項13為依附於請求項8或12的附屬項，其附屬技
07 術特徵為「其中，該承接環的驅動部還具有一驅動外周面，
08 該驅動內周面界定出一截面呈四邊形的驅動孔，該驅動內周
09 面形成二個延伸至該驅動外周面的卡制孔，該從動內周面界
10 定出一截面呈六邊形之從動孔」，係相同於系爭專利請求項
11 7的附屬技術特徵，證據2可以證明系爭專利請求項13不具進
12 步性。綜上所述，證據2足以證明系爭專利請求項1至4、7至
13 10、13不具進步性，故系爭專利上開請求項違反核准時專利
14 法第22條第4項之規定，原處分所為「請求項1至4、7至10、
15 13舉發成立，應予撤銷」之審定，並無違法，訴願決定予以
16 維持，亦無違誤，乃判決駁回上訴人在原審之訴。

17 四、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，並無違誤。茲就上
18 訴理由再予論述如下：

19 (一)「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規
20 定。」為專利法第71條第3項本文所明定，查系爭專利申請
21 日為98年10月30日，被上訴人於101年5月15日准予發明專
22 利，並於101年6月21日公告。故系爭專利有無撤銷之原因，
23 應以核准審定時所適用之99年8月25日修正公布、99年9月12
24 日施行之專利法（即核准時專利法）規定為斷。又，上訴人
25 嗣於舉發答辯時併申請更正系爭專利，並經被上訴人准予更
26 正，是本件應依更正後之專利範圍審查。次按利用自然法則
27 之技術思想之創作，且可供產業上利用之發明，得依核准時
28 專利法第21條、第22條規定申請取得發明專利。又發明為其
29 所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕
30 易完成時，不得依同法申請取得發明專利，同法第22條第4
31 項定有明文。

01 (二)本件原判決已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，適用前揭
02 規定，就證據2足以證明系爭專利請求項1至4、7至10、13不
03 具進步性等情，一一論明，並就上訴人之主張何以不足採之
04 理由詳予論駁，經核並無違經驗法則、論理法則或證據法
05 則，亦無所適用之法規與該案應適用之法規違背，而有判決
06 違背法令之情形。

07 (三)經查，原判決經比對系爭專利請求項1之技術特徵與證據2之
08 結果，認定：證據2幾已揭露系爭專利請求項1的主要技術特
09 徵，差異僅在於證據2圖式第5圖所揭露蓋環6因具有凸緣6a
10 遮蔽本體從動端面，而與系爭專利請求項1「所述套接環未
11 遮蔽所述從動端面」的技術特徵略有不同。但查，綜觀系爭
12 專利說明書內容完全未記載因「所述套接環未遮蔽所述從動
13 端面」之技術特徵所產生的任何具體功效，因此，該等差異
14 技術特徵應屬證據2圖式第5圖所揭露技術的簡單改變。再
15 者，證據2的其他實施例，如圖式第1(b)、1(c)、2(b)等，
16 均屬套管4未遮蔽從動端面的實施態樣，該發明所屬技術領
17 域中具有通常知識者，亦可經由證據2其他實施例的教示簡
18 單改變而輕易完成系爭專利請求項1的發明，故證據2可以證
19 明系爭專利請求項1不具進步性等情，已詳述其認定之依據
20 及得心證之理由，核無不合。原審復論明：證據2圖式第1、
21 2等圖明顯又已揭露於套筒本體1嵌合孔端利用套管4以強化
22 套筒強度的技術，證據2圖式第1、2等圖與系爭專利利用套
23 接環套設於承接環端部以強化套筒結構強度的技術原理核屬
24 相同，基於證據2圖式第1、2等圖實施例的技術教示，該發
25 明所屬技術領域中具有通常知識者，自可簡單替換或改變蓋
26 環的材質而使證據2圖式第5圖實施例的套筒具有強化套筒強
27 度的功能，並輕易完成系爭專利請求項1的發明等情，並就
28 上訴人主張將證據2第一發明與第二發明組合的方式，也無
29 法產生系爭專利，因為證據2蓋環6僅僅延伸到「開口周緣部
30 的外周面」的窄小延伸部分顯然不足以提供任何強化套筒本
31 體的功效。任何專業人士完全不可能聯想到使用該窄小的延

01 伸部分強化套筒本體，換言之，以圖5設計中的蓋環取代圖1
02 b中的套管，根本不可行。再者，證據2圖5的嵌合方式可
03 行，完全是因為蓋套的材質較軟，變形容易。該「環狀溝槽
04 與環狀突起」結合方式只能適用在圖5的設計，無法適用在
05 如圖1b、2b這類以比本體堅硬的材料包覆套筒的設計等節何
06 以不足採，詳予論駁，經核與卷內事證並無不符；並無違反
07 論理法則或經驗法則，亦無判決理由矛盾之違法。上訴意旨
08 主張證據2的兩種發明手段不同，目的相反，產生的功效不
09 相容，無法組合成為一個發明；且證據2圖1b的設計與圖5的
10 設計手段不同、目的相反、技術特徵沒有替代的可能性，兩
11 者只能累加，不能組合或結合；將證據2第一發明與第二發
12 明組合，亦無法產生系爭專利。系爭專利的技術特徵與功效
13 無從由證據2第5圖與第2b圖的實施例結合衍生得到，系爭專
14 利請求項1對比證據2當然具有進步性。原判決忽略證據2的
15 說明，作出後見之明的認定，有判決理由矛盾、認定事實不
16 依證據、違反經驗法則之違法云云，係就原判決已詳為論駁
17 之事項，復執陳詞指摘原判決違背法令，並無可採。

18 (四)依原判決確定之事實，證據2圖式第5(a)圖揭露蓋環6具有開
19 放端面與抵擋端面的技術特徵，證據2圖式第5(a)、5(b)圖
20 揭露蓋環6套設於本體1a的態樣，則當蓋環6與套筒1套接
21 後，蓋環6的抵擋端面即與套筒1之本體1a相抵，且證據2第5
22 (b)圖亦揭露蓋環6的抵擋端面與套筒1之本體1a相抵的面並
23 無間隙，上訴意旨主張證據2圖式第5(a)、5(b)並無法看出
24 蓋環6的一端是否有抵住本體1a云云，並不可採。再查，證
25 據2圖式第5(a)圖揭露環狀突起6b向上延伸有一段套接段
26 (未編號)，當蓋環6與套筒1套接後，蓋環6的抵擋端面即
27 與套筒1之本體1a相抵，已如前述，而證據2套接段末端雖未
28 設有導引段，惟仍具有引導蓋環6套設於本體1a的作用，因
29 此，系爭專利請求項8的導引段應可認定僅係證據2套接段末
30 端形狀的簡單變化，另以斜錐面作為導引的技術手段早為公
31 知且習用技術，且證據2圖式第2(b)圖亦有類似技術之揭露

01 等情，業據原判決詳述得心證之理由及認定之依據，核無違
02 背論理法則或經驗法則。又證據2之蓋環6與套管4均係套設
03 於套筒上，自具相同之技術領域，且具有作用與功能的共通
04 性，將斜錐面應用於套接段末端應無困難。故上訴意旨主
05 張：證據2通篇說明書及圖式完全沒有記載「段套接段」之
06 字詞，證據2之蓋環6沒有錐面或導引段，相關技術人員參酌
07 證據2，不會將證據2圖式第2b圖公開的錐面應用於蓋環6。
08 原判決此部分認定明顯是錯誤的事實認定而有違經驗法則云
09 云，係就原審取捨證據、認定事實之職權行使事項為爭議，
10 執以指摘原判決有違反經驗法則之違法云云，均無可採。

11 (五)再按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，
12 於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，核准時
13 專利法第56條第3項定有明文。發明專利權範圍既以申請專
14 利範圍為準，申請專利範圍自須記載構成發明之技術，以界
15 定專利權保護之範圍。說明書及圖式雖可作為解釋申請專利
16 範圍之參考，但申請專利範圍方為定義專利權之根本依據，
17 說明書及圖式僅能用來輔助解釋申請專利範圍中既有之限定
18 條件，而不可將說明書及圖式中的限定條件讀入申請專利範
19 圍，亦不可透過說明書及圖式之內容而增加或減少申請專利
20 範圍所載的限定條件。查系爭專利請求項1僅單純記載「該
21 承接環的從動外周面具有相對的第一卡制段」及「該套接
22 內周面具有一抵住該第一卡制段的對卡段」，並未進一步界
23 定其他結構特徵，為原審依法確定之事實。且「第一卡制
24 段」與「對卡段」之技術特徵並非不明瞭，相關領域之通常
25 知識者應能理解第一卡制段與對卡段相互卡合，上訴意旨主
26 張系爭專利是採用「套接環內周面具有對卡段，用來抵住承
27 接環的從動外周面的第一卡制段」的設計，其卡合方式如圖
28 5所示。即套接環內周面直徑以微幅逐漸向圖5的左側擴大，
29 到對卡段處突然以段差縮小，形成對卡段。與此相對，承接
30 環的從動外周面直徑也是以微幅逐漸向圖5左側擴大，到卡
31 制段處突然以段差縮小，形成卡制段。這種卡合方式無論是

01 引證案中何種設計，都沒有揭露，也不可能從引證案中推想
02 得到，且「第一卡制段」與「對卡段」之技術特徵非為業界
03 常用名詞，在解釋該等技術特徵時，得參酌系爭專利說明書
04 與圖式云云，係將說明書內容不當讀入請求項中，並不足
05 採。原判決復據以認定臺灣省機械技師公會於110年8月23日
06 出具鑑定編號：TMPEA110027之專利有效性鑑定報告書顯然
07 係不當地將系爭專利說明書與圖式內容讀入請求項中的結
08 果，而不足採信等情，揆諸上開規定及說明，並無不合。上
09 訴意旨主張原判決此部分認定，與上開專利法的規定不符，
10 有不適用法規之違法云云，並不可採。

11 (六)上訴人另主張其提供之實物是市面上所購之套筒產品，功效
12 與證據2之蓋環6功效一樣，且證據2未通過日本專利審查，
13 無教示系爭專利之功效，並忽略上訴人提供之JTC輪胎防傷
14 套筒與證據2關聯性比對報告，有判決理由矛盾及違反證據
15 法則之違法云云。惟查，證據2既為系爭專利之先前技術，
16 即應以該文獻所記載之技術內容與系爭專利技術作比對，而
17 非以上訴人所指稱之實體物作為比對的依據，另證據2是否
18 不具進步性，並不減損其可作為系爭專利先前技術的適格
19 性，故上訴論旨，委無可採。又系爭專利是否具有進步性，
20 係以證據2與系爭專利請求項為比對而加以判斷，與產品是
21 否參酌證據2說明書及圖式實施製造及證據2是否有實際生產
22 產品無關，上訴人與其他公司簽訂契約亦不能作為判斷專利
23 進步性之依據，原判決復已詳述上訴人聲請詢調產業專家並
24 無必要的理由。是上訴意旨主張：原審忽視上訴人提供之訴
25 外人日本OZAT公司的產品型錄，型錄上沒有系爭專利技術產
26 品，拒絕詢調上訴人提供之產業專家證人。參加人僅係訴外
27 人星聯鋒股份有限公司（下稱星聯鋒公司）之人頭，何以不
28 製造以證據2為依據之產品？何以上訴人與星聯鋒公司終止
29 合約關係，立即有宙宏企業有限公司與上訴人簽約，本可詢
30 調產業專家回答，原審認不必要，有不適用證據法規及判決
31 理由不備之違法云云，均無可採。

01 (七)上訴人另主張：原判決與原審前判決均主觀否定系爭專利之
02 進步性，卻又引用他國審查結果，認系爭專利應限縮專利範
03 圍，判決理由前後矛盾云云。惟查，原審前判決僅說明系爭
04 專利請求項1、8未界定美國專利及日本專利請求項之對應內
05 容，並未論及系爭專利應限縮專利範圍，且原判決係說明系
06 爭專利是否具專利要件之審查及舉發是否成立之審定，應依
07 我國專利法及審查基準之規定判斷，不受他國或地區專利專
08 責機關對系爭專利於該國或地區對應案審查或審定結果之拘
09 束，核無判決理由矛盾之情事，上訴論旨，委無足採。

10 (八)綜上所述，原判決駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。上訴
11 論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理
12 由，應予駁回。

13 五、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1
14 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
15 主文。

16 中 華 民 國 113 年 3 月 14 日
17 最高行政法院第三庭

18 審判長法官 蕭 惠 芳
19 法官 曹 瑞 卿
20 法官 梁 哲 瑋
21 法官 李 君 豪
22 法官 林 惠 瑜

23 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
24 中 華 民 國 113 年 3 月 14 日
25 書記官 林 郁 芳